

BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 404/99

(Aktenzeichen)

Verkündet am
27. Januar 2000

...

BESCHLUSS

In Sachen

...

wegen des Gebrauchsmusters 93 08 624

hier: Löschantrag

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 27. Januar 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Goebel sowie der Richter Dipl.-Ing. Küstner und Dipl.-Ing. Bork

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts - Gebrauchsmusterabteilung I - vom 11. November 1998 aufgehoben.

Das Gebrauchsmuster 93 08 624 wird im Umfang der Schutzansprüche 1 und 2 gelöscht.

Die Kosten des Verfahrens beider Rechtszüge trägt die Antragsgegnerin.

Gründe

I

Die Antrags- und Beschwerdegegnerin ist Inhaberin des am 9. Juni 1993 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldeten und am 19. August 1993 mit der Bezeichnung

Einkaufswagen mit Pfandschloß

und fünf Schutzansprüchen in die Rolle eingetragenen Gebrauchsmusters 93 08 624.

Die mit der Anmeldung des Gebrauchsmusters eingereichten und der Eintragung zugrundeliegenden Schutzansprüche 1 und 2 lauten:

1. Einkaufs- oder Gepäckwagen mit einem waagerechten Griff, der sich an der Wagen-Rückseite über die gesamte Breite des Wagens erstreckt und dem Schieben des Wagens von Hand dient, wobei die beiden Enden des Griffs jeweils über ein Befestigungsteil (1) mit den Enden der am Wagen nach hinten vorstehenden Tragarme verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, daß das Befestigungsteil (1) einen inneren Hohlraum (3) aufweist, in dem ein Pfandschloß einliegt, durch das zwei Wagen aneinander lösbar koppelbar sind.
2. Wagen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Hohlraum (3) eine größere Höhe als Breite aufweist und das Pfandschloß hochkant im Hohlraum (3) einliegt.

Die Antragstellerin hat am 29. Januar 1998 beim Deutschen Patent- und Markenamt Antrag auf Löschung des Gebrauchsmusters im Umfang der Schutzansprüche 1 und 2 gestellt, da der Gegenstand der Schutzansprüche 1 und 2 im Hinblick auf den Stand der Technik nach der DE 41 36 780 A1 (E1) und der DE 41 18 514 A1 (E2) nicht schutzfähig sei.

Die Antragsgegnerin hat der Teillöschung widersprochen und hilfsweise die Aufrechterhaltung des Schutzrechts im Umfang des am 11. November 1998 vorgelegten Hauptanspruchs und des eingetragenen Anspruchs 2 beantragt. Dieser Schutzanspruch lautet:

1. Einkaufs- oder Gepäckwagen mit einem waagerechten Griff, der sich an der Wagen-Rückseite über die gesamte Breite des Wagens erstreckt und dem Schieben des Wagens von Hand dient, wobei die beiden Enden des Griffs jeweils über ein Befestigungsteil (1) mit den Enden der am Wagen nach hinten vorstehenden Tragarme verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, daß das Befestigungsteil (1) einen inneren Hohlraum (3) aufweist, in dem ein Pfandschloß einliegt, durch das zwei Wagen aneinander lösbar koppelbar sind, wobei der Hohlraum von den Wandungen des Befestigungsteiles umgrenzt ist und das Pfandschloß vollständig aufnimmt.

Die Gebrauchsmusterabteilung I hat in der Sitzung vom 11. November 1998 den Löschungsantrag zurückgewiesen, da der Gegenstand des eingetragenen Schutzanspruchs gegenüber dem genannten Stand der Technik neu sei und sich aus diesem nicht ohne erfinderischen Schritt ergebe.

Gegen diesen Beschluß wendet sich die Antragstellerin mit ihrer Beschwerde. Zur Begründung führt sie aus, daß der Begriff "innerer Hohlraum" im Schutzanspruch 1 unklar und auch bei Auslegung von Beschreibung und Zeichnung keine Aussage über die Raumform des Hohlraums treffbar sei. Der Schutzanspruch 1

sei daher zu beschränken. Dabei sei aber eine Beschränkung auf den Anspruch 1, wie er in der mündlichen Verhandlung vom 11. November 1998 vorgelegt worden sei, nicht zulässig. Der eingetragene Schutzanspruch 1 sei weiterhin gegenüber dem Gegenstand der DE 41 18 514 A1 nicht mehr neu. Die Antragstellerin verweist in diesem Zusammenhang noch auf den Gegenstand der wesensgleichen EP 0 508 193 A1 (E3). Für den Fall, daß der Schutzanspruch aus der mündlichen Verhandlung vom 11. November 1998 wieder aufgegriffen werden sollte, nennt die Antragstellerin noch die EP 0 537 404 B1 (E4). Diese lege zusammen mit der DE 41 18 514 A1 den Schutzanspruch 1 nahe. Zum Gegenstand des Schutzanspruchs 2 nennt die Antragstellerin die EP 0 199 274 B1 (E5), aus der dessen Merkmale bekannt seien. Mit Schriftsatz vom 3.11.1999 führt die Antragstellerin den Prospekt "Uniloc" der Firma W... mit dem Zeitvermerk LD1/92 ein (E0). Sie bietet Beweis dafür an, daß die im Prospekt dargestellten Gegenstände im April 1992 vertrieben wurden. Das dort dargestellte Gehäuse (Schlüsselbox) weise einen sogenannten Münzeinsatz auf, der in das Gehäuse eingeschoben werden könne. Mit Schriftsatz vom 15. November 1999 nennt die Antragsgegnerin noch die EP 0 442 016 A1, die im Rahmen eines weiteren Löschantrags genannt worden sei. Die Antragstellerin greift diese Druckschrift mit Schriftsatz vom 16. Dezember 1999 als (E6) auf und macht diesen Stand der Technik zum eigenen Vorbringen.

In der mündlichen Verhandlung vom 27. Januar 2000 hat die Antragsgegnerin den Schutzanspruch 1 beschränkt und das Gebrauchsmuster mit diesem und dem darauf zurückbezogenen eingetragenen Anspruch 2 verteidigt. Dieser Schutzanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

1. Einkaufs- oder Gepäckwagen mit einem waagerechten Griff, der sich an der Wagen-Rückseite über die gesamte Breite des Wagens erstreckt und dem Schieben des Wagens von Hand dient, wobei die beiden Enden des Griffs jeweils über ein Befestigungsteil (1) mit den Enden der am Wagen nach hinten vorstehenden Tragarme verbunden sind,

dadurch gekennzeichnet, daß das Befestigungsteil einen inneren Hohlraum zur vollständigen Aufnahme eines Pfandschlosses besitzt, wobei durch das Pfandschloß zwei Wagen aneinander lösbar koppelbar sind, wobei das Pfandschloß über eine Einführungsöffnung in den Hohlraum einschiebbar ist und wobei der Hohlraum von den Wandungen des Befestigungsteiles umgrenzt ist.

Die Antragstellerin hält die mit der Verteidigung geltend gemachte Beschränkung des Schutzanspruchs 1 für unzulässig, da die aufgenommenen Merkmale nur der Beschreibung zu entnehmen seien. Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und das Gebrauchsmuster im Umfang der Schutzansprüche 1 und 2 zu löschen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde im Umfang der Schutzansprüche 1 und 2 in der Fassung vom 27. Januar 2000 zurückzuweisen.

Sie führt aus, daß der Begriff "innerer Hohlraum" im Zusammenhang mit dem Einschieben des Pfandschlosses in den Hohlraum seine Bedeutung erhalte. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 sei aus dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik nicht nahegelegt.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Soweit das Gebrauchsmuster hinsichtlich der angegriffenen Schutzansprüche 1 und 2 nicht mehr verteidigt wird, ist der Löschantrag ohne weiteres aus § 17 Abs 1 Satz 2 GebrMG begründet. Aber auch im Umfang der verteidigten Fassungen der Schutzansprüche 1 und 2 ist der Löschantrag begründet. Denn insoweit ist der Löschantrag aus § 15 Abs 1 Nr 1 GebrMG gegeben.

1. Die Beschränkung der Verteidigung auf den Gegenstand der Schutzansprüche 1 und 2 in der Fassung vom 27. Januar 2000 ist entgegen der Auffassung der Antragstellerin zulässig. Die Antragsgegnerin ist bei der ihr zustehenden Befugnis, das Gebrauchsmuster nur in beschränktem Umfang zu verteidigen, nicht auf die Zusammenfassung von Merkmalen mehrerer eingetragener Schutzansprüche verwiesen. Ihr steht es vielmehr frei, in den verteidigten Schutzanspruch beschränkende Merkmale aufzunehmen, die lediglich in der Beschreibung enthalten sind.

Denn der Löschantragssteller hat einen Anspruch auf Löschung des Gebrauchsmusters in dem Umfang, in dem die von ihm geltend gemachten Löschanträge das Gebrauchsmuster "betreffen" (§ 15 Abs 3 GebrMG). Erfasst der Löschantrag das Gebrauchsmuster mit Ausnahme eines Restes, der sich durch die Aufnahme eines beschränkten Merkmals aus der Beschreibung in den Schutzanspruch bestimmen läßt, so braucht sich der Antragsteller nicht darauf zu verlassen, daß dieses Merkmal nicht in einem der eingetragenen Schutzansprüche enthalten ist, er also keine Teillöschantrag erwirken könne, sein Löschantrag mithin zurückzuweisen wäre. Dementsprechend kann es aber auch dem Antragsgegner nicht verwehrt sein, das Gebrauchsmuster in einem in dieser Weise beschränkten Umfang zu verteidigen. Denn ihm ist es unbenommen, dem Löschantrag nur in dem Umfang zu widersprechen, in dem er für unbegründet gehalten wird - also etwa auch unter Aufnahme eines nur in der Beschreibung enthaltenen beschränkenden Merkmals in den Schutzanspruch -, um gegebenenfalls die Belastung mit Verfahrenskosten in diesem Umfang nach § 93 ZPO zu vermeiden.

Im vorliegenden Fall haben die aus Beschreibung aufgenommenen Merkmale beschränkenden Charakter. Denn sie sind dort als Gegenstand einer Ausführungsform der unter Schutz gestellten Lehre aufgeführt (vgl für das Patentrecht GRUR 1966, 312, 316 - Appetitzügler; GRUR 1991, 307, 308 - Bodenwalze). Die Ausgestaltung der Einführungsöffnung (7) ist auf Seite 4 Absatz 2 und die des Hohlraums (3) auf Seite 4 Absatz 1 und 3 der Beschreibung unter Schilderung eines in den Zeichnungen dargestellten entsprechenden Ausführungsbeispiels, für den Fachmann, einen Detailkonstrukteur oder technischen Zeichner, ohne weiteres entnehmbar, wiedergegeben.

2. Der verteidigte Schutzanspruch 1 mag gegenüber den genannten Entgeghaltungen (E0 bis E6) neu sein, er beruht jedoch auf keinem erfinderischen Schritt.

Aus der EP 0 442 016 A1 ist ein Einkaufs- oder Gepäckwagen, dort als Transportwagen bezeichnet, bekannt, der einen waagerechten Griff 5 aufweist, der sich über die gesamte Breite des Wagens erstreckt (Fig 9) und dem Schieben des Wagens von Hand dient. Beide Enden des Griffs sind jeweils über ein Befestigungsteil 2, dort als Münzpfandschloß bezeichnet, mit den Enden der am Wagen nach hinten vorstehenden Tragarme 1 (Fig 1, 2) verbunden. Durch das Pfandschloß (Teile 23, 24) sind zwei Wagen lösbar aneinander koppelbar (Sp 4, Z 30 – 45). Da das Pfandschloß einen Münzeinwurf- und -ausgabeschlitz 24 und eine Schlüsselaufnahme 23 besitzt, ist aus den Figuren 1, 2 klar ersichtlich, daß es im Innern des Befestigungsteils aufgenommen wird und von den Wandungen des Befestigungsteils begrenzt wird. Damit löst dieses Pfandschloß die im Gebrauchsmuster 93 08 624.5 auf Seite 3 2, 1. Absatz genannte Aufgabe. Der Druckschrift sind jedoch keine Ausführungen zu entnehmen, wie das Pfandschloß in das Befestigungsteil integriert ist.

Der Prospekt der Firma W... "Uniloc" betrifft einen Einkaufs- und Transportwagen. Er trägt auf Seite 1 links oben den Hinweis "Prospekt Nr. 245/92" und auf der letzten Seite rechts unten den Hinweis "LD1/92". Derartige Hinweise sind bei Pro-

spekten übliche Angaben zum Druck- bzw. Ausgabedatum des Prospekts. Es entspricht der allgemeinen Lebenserfahrung, daß dieses Prospekt mit dem angegebenen Datum "92" der Öffentlichkeit im Jahr 1992 zugänglich gemacht wurde, wenn es den Verkauf des beworbenen Produkts baldmöglichst unterstützen sollte. Der genannte Prospekt der Firma W... "Uniloc" ist wegen der genannten Datumsangaben daher als vorveröffentlicht gegenüber dem Gebrauchsmusters 93 08 624.5 anzusehen.

Dieser Prospekt zeigt Einkaufs- und Gepäckwagen, die am waagerechten Griff (Abb auf S 1) bzw am Tragarm (Abb auf S 3) befestigte Münzpfandschlösser aufweisen. Auf Seite 2 wird in der ersten Spalte darauf hingewiesen, daß das Münzpfandschloß ein kompaktes Gehäuse aufweist, und in Spalte 2, daß die Montage oder der Austausch von Münzeinsatz und Schlüssel durch eine zentrale Schraube erfolgt. Dies bedeutet, daß der Münzeinsatz in einen Hohlraum im Gehäuse des Münzpfandschlusses einschiebbar oder auch von dort entnehmbar ist und mit der Zentralschraube in der Lage gesichert wird. Der gezeigte Münzeinsatz entspricht somit dem Pfandschloß des Gebrauchsmusters 93 08 624.5. Der Gebrauchsmusterinhaber hat in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat überdies nicht bestritten, daß einschiebbare Pfandschlösser an sich bereits bekannt waren.

Der Fachmann wird ein solches, in einen Hohlraum eines Gehäuses einschiebbares Pfandschloß im Rahmen seiner fachlichen Routine auch auf das Befestigungsteil eines Wagens nach der EP 0 442 016 A1 übertragen. Das Gehäuse des Befestigungsteils ist dann der Ersatz für das Gehäuse des Münzpfandschlusses beim Gebrauchsmuster. Eine solche einfache Übertragung des Einbaus des Pfandschlusses gehört zum handwerklichen Können des Fachmanns. Dem Merkmal des "inneren Hohlraums" im Schutzanspruch 1 des Gebrauchsmusters kann keine besondere Bedeutung zugemessen werden, da der Begriff an sich nur dann einen Sinn hat, wenn ein äußerer und ein innerer Hohlraum vorhanden sind, dh der innere Hohlraum vom äußeren Hohlraum umgeben wird, was hier aber nicht zutrifft. Im übrigen würde dem Hohlraum des Gehäuses des Münzpfandschlusses nach dem W...-Prospekt derselbe Aussagegehalt zukommen wie

dem beim verteidigten Schutzanspruch 1 des Gebrauchsmusters.

3. Der verteidigte Gegenstand des Unteranspruchs 2 hat keinen eigenständigen erfinderischen Charakter.

Dem Fachmann erschließt sich ohne weiteres bei Betrachtung der Fig 1 und 2 der EP 0 442 016 A1 (E6), daß das dort vorhandene Pfandschloß eine größere Höhe als Breite aufweist und im Befestigungsteil einliegt. Bei einem einschiebbaren Pfandschloß einen entsprechenden Hohlraum im Gehäuse vorzusehen, liegt im konstruktiven Können des Fachmanns.

4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs 3 Satz 2 GebrMG iVm § 84 Abs 2 PatG und § 91 Abs 1 ZPO. Die Billigkeit erfordert keine andere Entscheidung.

Goebel

Küstner

Bork

Pr